

Decisione Procedura di cancellazione n° 104065 nella causa

Antonio Raffaele Toma
Bahnhofplatz 2
8802 Kilchberg

Richiedente

rappresentata da

M. ZARDI & CO. S.A.
Via G. B. Pioda 6
6900 Lugano

contro

MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY LLC
Via del Bosco Rinnovato, 6,
Centro Direzionale Milano Fiori,
Edificio U7
I-20090 ASSAGO (MI)
IT-Italia

Controparte



registrazione internazionale n° 481796 - B Burghy ((fig.))

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito Istituto) in applicazione degli art. 35a segg. in combinazione con l'art. 12 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), degli art. 24a segg. dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111), degli art. 1 segg. dell'Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché degli art. 1 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. La società MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY LLC (di seguito la controparte) è titolare del marchio internazionale n° 481796 - "B Burghy ((fig.))" (di seguito marchio impugnato). Il marchio internazionale è registrato in Svizzera per i seguenti prodotti:

Classe 25: Vêtements de dessus et de dessous en tissu et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles;

Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël;

Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et conserves de viande, de légumes, de poisson, de fruits, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles;

Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de mouture de céréales (à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

2. Il 5 luglio 2024, Antonio Raffaele Toma (di seguito il richiedente) ha presentato presso l'Istituto una domanda di cancellazione per mancato uso, ai sensi degli art. 12 cpv. 1 e 35a LPM, nei confronti del marchio impugnato, chiedendone la radiazione per i prodotti precedentemente menzionati (cfr. paragrafo I. 1 sopra).
3. Con notifica del 25 luglio 2024 e giusta l'art. 42 LPM, la controparte è stata invitata a designare un recapito o un rappresentante domiciliato in Svizzera entro un termine di tre mesi. Tale comunicazione è stata effettuata in applicazione della Regola 23^{bis}1) del Regolamento di esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Res), RS 0.232.112.21, tramite l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).
4. Entro il termine stabilito, la controparte non ha designato alcun recapito o rappresentante in Svizzera. Pertanto, il 5 novembre 2024 l'Istituto ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
5. Le motivazioni dettagliate del richiedente vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Requisiti per una decisione nel merito

1. Giusta l'art. 35a cpv. 1 LPM, chiunque può presentare una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 cpv. 1 LPM. Non è necessario dimostrare un interesse particolare (Tribunale amministrativo federale [TAF] B-2382/2020, consid. 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN, consultabile su <http://www.bvger.ch>). La parte richiedente è pertanto legittimata ad agire nel presente procedimento (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito Direttive], Parte 7, n. 2, consultabili su www.ige.ch).
2. La domanda di cancellazione può essere inoltrata al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione oppure, in caso in opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35a cpv. 2 lett. a e b LPM). Per le registrazioni internazionali l'inizio del termine varia a seconda che sia stato notificato o meno un rifiuto provvisorio di protezione (art. 50a OPM). Se non è stato emesso alcun rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine a disposizione dell'Istituto per la notifica del rifiuto provvisorio di protezione (art. 5.2] del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi [PM], RS 0.232.112.4) o con la notifica della dichiarazione di concessione della protezione (regola 18^{ter} 1] Res). Se è stato emesso un rifiuto

provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere nel momento in cui la procedura concernente la protezione in Svizzera è chiusa con decisione passata in giudicato.

Nei confronti del marchio impugnato, registrato il 5 novembre 1983 all'internazionale e notificato in Svizzera il 10 febbraio 1984 è stata rilasciata una dichiarazione ai sensi della regola 18^{ter}.2) Res, la quale è stata pubblica in data 1° dicembre 1983. Il termine di carenza di cinque anni era dunque scaduto da tempo al momento dell'inoltro della domanda di cancellazione, ovvero il 5 luglio 2024 (cfr. per il calcolo del termine di carenza: Direttive, Parte 7, n. 2.4).

3. La domanda di cancellazione è stata presentata secondo la forma e i termini prescritti (art. 24a lett. a-e OPM) e la rispettiva tassa è stata pagata entro il termine impartito (art. 35a cpv. 3 LPM). È dunque opportuno entrare in materia nel presente procedimento.
4. Se controparte non ha sede né domicilio in Svizzera e non ha designato un recapito in Svizzera entro il termine impartito dall'Istituto, la stessa è esclusa dalla procedura la quale prosegue d'ufficio senza che controparte sia sentita (art. 42 LPM in combinazione con l'art. 24b cpv. 2 OPM e Direttive, Parte 1, n. 4.3). Il dispositivo della decisione è in tal caso pubblicato secondo la regola 23^{bis} Res tramite l'OMPI.

III. Aspetti procedurali

1. Per reagire ad una domanda di cancellazione per mancato uso, la controparte ha svariate possibilità: può contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio e/o rendere verosimile l'uso del marchio impugnato. Ha inoltre la possibilità di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. Direttive, Parte 7, n. 4 ss.).
2. Se l'Istituto ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di cancellazione senza verificare se i mezzi di prova presentati dalla controparte sono atti a rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM oppure se vi è l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La domanda di cancellazione è inoltre respinta ai sensi dell'art. 35b cpv. 1 lett. b LPM se il titolare del marchio ha reso verosimile l'uso del marchio o un motivo grave per il mancato uso. Se il mancato uso è stato reso verosimile unicamente per una parte dei prodotti e servizi, la domanda di cancellazione sarà accolta soltanto per tale parte in conformità all'art. 35b cpv. 2 LPM.
3. Poiché la controparte è esclusa dalla procedura, in questa sede è unicamente necessario verificare se il mancato uso del marchio impugnato, ai sensi degli art. 11 e 12 LPM, durante il periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di cancellazione, ossia nel caso di specie per il periodo compreso tra il 5 luglio 2019 e il 5 luglio 2024, sia adeguatamente reso verosimile dalla parte richiedente. Qualora ciò fosse il caso, la domanda di cancellazione sarà accolta. Se, al contrario, il mancato uso non viene reso verosimile, l'Istituto rigetterà la domanda di cancellazione (cfr. art. 35b cpv. 1 lett. a LPM; cfr. decisione del Tribunale federale [DTF] 4A_464/2022, E. 3.2 – TRILLIUM; TAF B-611/2023, E. 3.3 – PROSEGUR).

IV. Valutazione materiale

A. Motivi di cancellazione per mancato uso

Giusta l'art. 35a cpv. 1 LPM, un marchio può essere cancellato per mancato uso ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM. È riservata l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Questa norma comprende tutti i marchi che non sono utilizzati in conformità alle esigenze previste all'art. 11 LPM (Direttive, Parte 7, n. 4).

B. Verosimiglianza del mancato uso del marchio impugnato

Considerazioni di carattere generale

1. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LPM, se per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, il titolare non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, egli non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustificano il mancato uso.
2. Il richiedente che domanda la cancellazione per mancato uso del marchio ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 LPM, deve motivare la domanda stabilendo in particolare la verosimiglianza del mancato uso secondo gli articoli 11 e 12 LPM (art. 24a lett. d OPM e Direttive, Parte 7, n. 2.3). Egli deve presentare dei mezzi di prova appropriati (art. 24a lett. e OPM e Direttive, Parte 7, n. 4.1). La prova diretta del mancato uso, sotto forma di fatto negativo, è nella maggior parte dei casi impossibile da fornire. Per tale motivo l'Istituto accerta la verosimiglianza del mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi. In tali circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non sarà di norma ammessa sulla base di un singolo mezzo di prova (Direttive, Parte 7, n. 4.1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i mezzi idonei a stabilire il mancato uso sono, in particolare, i rapporti di ricerca che documentano l'indagine inconcludente dei fornitori e dei commercianti interessati, il materiale pubblicitario relativo al periodo in questione, i siti web e altra documentazione relativa ai prodotti e all'attività del titolare del marchio o i risultati negativi della ricerca (DTF 4A_299/2017, consid. 4.1 –ABANKA [fig.] / ABANCA [fig.]; cfr. anche Direttive, Parte 7, n. 4.1; TAF B-65/2021, consid. 3.2 –VISARTIS).
3. La controparte ha più possibilità per reagire alla domanda di cancellazione: essa può contestare la verosimiglianza del mancato uso del suo marchio e/o renderne verosimile l'uso. Inoltre, la stessa ha la possibilità di far valere l'esistenza di gravi motivi per mancato uso (Direttive, Parte 7, n. 4 ss.).
4. Il mancato uso del marchio impugnato è naturalmente molto più difficile da dimostrare rispetto al suo uso (cfr. DTF 4A_515/2017, consid. 2.3.2). Tuttavia, l'onere della prova a carico del richiedente non deve essere eccessivamente alleggerito, poiché la necessità per quest'ultimo di rendere verosimile il mancato uso è considerata una compensazione della legittimazione attiva molto ampia (cfr. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 e 5.5 – SWISSVOICE).
5. Nell'ambito della procedura di cancellazione ai sensi degli art. 35a segg. LPM, la valutazione della verosimiglianza dell'uso conforme all'art. 11 LPM, si effettua secondo gli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione quando l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente in seguito all'invocazione del mancato uso (Direttive, Parte 7, n. 4.2; per i criteri, cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.4 ss.). La verosimiglianza del mancato uso può quindi riguardare l'assenza di qualsiasi uso del marchio contestato o solo l'assenza di singoli criteri d'uso del marchio ai sensi dell'art. 11 LPM (cfr. in tal senso: decisione dell'Istituto nel procedimento di cancellazione n° 100047, n. IV.B.4 ss. – Wirecard [fig.], consultabile su <https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/dopo-la-registrazione/uso-del-marchio/procedura-di-cancellazione-per-mancato-uso-del-marchio>).
6. Nella procedura di cancellazione le parti non devono provare il mancato uso, rispettivamente l'uso del marchio impugnato, bensì semplicemente renderlo «verosimile». Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. L'Istituto deve semplicemente essere persuaso che il marchio non è verosimilmente stato utilizzato, rispettivamente utilizzato, ma non che il marchio non è effettivamente stato utilizzato, rispettivamente che è effettivamente stato utilizzato, poiché ogni possibilità del contrario è ragionevolmente esclusa. Rendere verosimile non significa che l'Istituto sia convinto della fondatezza delle argomentazioni della parte richiedente; deve semplicemente disporre di sufficienti elementi oggettivi per ritenere che i fatti addotti siano verosimili, senza dover escludere la possibilità che possa essere altrimenti (cfr. DTF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM).

7. Nel presente caso, occorre verificare se la parte richiedente abbia adeguatamente reso verosimile il mancato uso del marchio impugnato ai sensi degli art. 11 e 12 LPM durante il periodo di cinque anni antecedente la presentazione della domanda di cancellazione, ossia per il periodo compreso tra il 5 luglio 2019 e il 5 luglio 2024.

Argomenti della parte richiedente

8. Nella fattispecie, a supporto della domanda di cancellazione per mancato uso del marchio impugnato, il richiedente ha presentato principalmente una ricerca d'uso professionale condotta il 13 giugno 2024 (cfr. allegato 3 della domanda di cancellazione), accompagnata da un articolo online di "Mediaset TGcom 24" (cfr. allegato 4 della domanda di cancellazione) e da un estratto dall'enciclopedia online "Wikipedia" riguardante la voce "B BURGHY" (cfr. allegato 5 della domanda di cancellazione). La ricerca d'uso professionale fornisce il seguente contenuto:

Informazioni relative al marchio, al titolare del marchio e alla sua presenza su internet

9. Il marchio internazionale impugnato n° 481796 - "B Burghy ((fig.))", registrato come marchio verbale figurativo inizialmente a nome della società italiana FOODSERVICE SYSTEM ITALIA S.P.A., costitutiva il marchio di una catena di fast food italiana fondata nel 1981 a Milano. Tale catena, insieme ai relativi diritti sul marchio, è stata acquisita dalla società McDonald's nel 1996. A seguito dell'acquisizione, il marchio "B Burghy ((fig.))" è stato gradualmente dismesso, con l'ultimo ristorante della catena passato sotto il nome di "McDonald's" nell'anno 2006. L'attuale titolare del marchio internazionale impugnato n° 481796 - "B Burghy (fig.)" è la società McDonald's Development Italy LLC. Questa società è stata originariamente costituita negli Stati Uniti il 3 aprile 1989, ed è registrata all'indirizzo Centerville Road 2711, Wilmington, Delaware, con un fatturato di € 591.636.711 per l'anno 2022. Fondata a Chicago nel 1955, McDonald's è una catena multinazionale americana di fast food, che offre una vasta gamma di prodotti alimentari e bevande tramite una grande rete di ristoranti in tutto il mondo, inclusa la Svizzera (cfr. www.mcdonalds.com/ch). In particolare, l'azienda è entrata nel mercato svizzero nel 1976 e, al 2024, gestisce 180 punti vendita nel paese.

Nella ricerca d'uso presentata dalla parte richiedente si attesta per altro che nel 2021, a Monza, un ristorante italiano ha fatto riferimento al marchio impugnato "B Burghy ((fig.))" in una campagna pubblicitaria, senza tuttavia aver alcun titolo a tale marchio. Un articolo online di "Mediaset TGcom 24" (cfr. allegato 4 della domanda di cancellazione), conferma che si è trattato di un omaggio alla storica catena italiana e non di un uso del marchio vero e proprio. L'ultimo uso del marchio impugnato a titolo di marchio risulterebbe all'anno 2006, in un fast food situato a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Ricerche relative ad altra presenza su internet e sui social media

10. Dalle approfondite ricerche eseguite nel contesto dell'indagine sull'uso del marchio, non è emersa alcuna prova concreta che suggerisca che la catena "Burghy" abbia mai gestito ristoranti in Svizzera, né che McDonald's, successivamente all'acquisizione, abbia mai utilizzato il marchio "B Burghy ((fig.))" per prodotti o servizi sul mercato svizzero.

Anche sui siti Internet della titolare del marchio (cfr. www.mcdonalds.com/ch) non è stata individuata alcuna prova che ne indichi un uso in Svizzera, neppure tra i contenuti archiviati (www.mcdonalds.com) risalendo fino all'anno 1996. Un'ulteriore ispezione dei record WHOIS per www.mcdonalds.com, www.mcdonalds.ch e www.mcdonalds.it non ha fornito nuove informazioni rilevanti. Lo stesso vale per quanto concerne le ricerche inverse dei record WHOIS e degli indirizzi IP, che non hanno prodotto altri nomi di dominio di interesse per lo scopo dell'indagine. Inoltre, le ricerche inverse per immagini relative al marchio impugnato in causa, effettuate tramite strumenti di "reverse image search", non hanno generato alcun risultato.

Ricerche più ampie hanno trovato riferimenti al marchio "B Burghy ((fig.))" sul sito web specifico per l'Italia del titolare del marchio, www.mcdonalds.it, come nome e logo di una catena di fast food italiana acquisita da McDonald's nel 1996. Al momento della sua acquisizione, si affermava che la catena comprendesse 80 ristoranti. Tuttavia, un'ispezione del contenuto attuale e storico (dal 1998 al 2024) disponibile su

www.mcdonalds.it non ha identificato alcuna informazione che suggerisca che uno di questi stabilimenti fosse situato in Svizzera.

Infine, anche sui social media (quali ad esempio: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram), non è stato possibile riscontrare alcun uso del marchio impugnato in Svizzera. Lo stesso vale per le pagine social italiane.

Contatto telefonico con il titolare del marchio

11. Quanto sopra esposto è inoltre confermato dai contatti telefonici avuti con tre filiali svizzere della catena McDonald's (Interlaken, Lucerna e Lugano), a seguito dei quali non è emerso alcun riconoscimento del marchio impugnato. Le persone intervistate hanno espressamente dichiarato che la catena McDonald's non offre al momento alcun prodotto con questo nome. Neppure la consultazione delle banche dati dei media, per ricercare articoli, comunicati stampa e pubblicazioni, anche a livello internazionale, ha fornito informazioni rilevanti in merito.

Fonti professionali e punti di vendita

12. Nessuna delle fonti professionali, né dei punti di vendita consultati (www.hotelleriesuisse.ch, www.gastrojournal.ch, www.gastrosuisse.ch, www.coop.ch, www.migros.ch), ha in aggiunta fornito risultati relativi all'uso del marchio impugnato in Svizzera da parte del titolare.

Conclusioni

13. In sintesi, la società incaricata della ricerca sull'uso giunge alla conclusione che, dall'indagine effettuata, non è stato possibile dimostrare alcun uso attuale o precedente del marchio n° 481796 - "B Burghy ((fig.))" in Svizzera né da parte del titolare del marchio né da parte di terzi autorizzati.
14. Inoltre, come già menzionato, la parte richiedente, ha svolto ulteriori ricerche su Internet. Le seguenti ricerche sono state effettuate:
 - Articolo online di "Mediaset TGcom 24" (cfr. allegato 4 della domanda di cancellazione)
 - Estratto dall'enciclopedia online "Wikipedia" relativo alla voce "BURGHY" (cfr. allegato 5 della domanda di cancellazione).

Anche questi documenti non riportano alcun uso del marchio "B Burghy ((fig.))" in Svizzera da parte della controparte nel periodo rilevante. Al contrario, l'articolo online di "Mediaset TGcom 24" conferma che l'ultimo ristorante "B Burghy", e di conseguenza, l'ultimo uso di tale marchio risale al fast food di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, nel 2006. La stessa enciclopedia online "Wikipedia", nella pagina dedicata a "Burghy", riporta che "Burghy è stata una catena italiana di fast food nata nel 1981 a Milano, con il primo ristorante in piazza "San Babila", riconoscendo un passato ormai cessato. Inoltre, dal punto di vista storico, si fa riferimento alla cessazione dell'uso del marchio in Italia nel 2006.

Valutazione dell'Istituto

15. L'Istituto considera le argomentazioni della parte richiedente e le prove a supporto delle stesse coerenti e credibili. Le informazioni fornite nella ricerca sull'uso presentata, insieme alle ulteriori ricerche su Internet e alla documentazione presentata dalla parte richiedente, non consentono di concludere che il marchio n° 481796 - "B Burghy ((fig.))" sia stato utilizzato dal titolare del marchio o da terzi autorizzati in Svizzera nel periodo rilevante. La ricerca sull'uso non contiene neppure indicazioni relative a attività di vendita o pubblicitarie concrete da parte del titolare del marchio, o da terzi autorizzati, in Svizzera. Il mancato uso del marchio internazionale n° 481796 - "B Burghy ((fig.))" in Svizzera, alla luce della ricerca sull'uso presentata e dei risultati delle indagini effettuate dalla parte richiedente, appare dunque verosimile. Esiste una probabilità preponderante di ritenere che il marchio in questione non sia stato usato in modo da preservare i diritti sui prodotti delle classi 25, 28, 29 e 30.
16. L'Istituto non ha pertanto motivo di mettere in discussione le conclusioni della parte richiedente e del relativo rapporto di ricerca d'uso presentato. Sarebbe stato compito della controparte fornire la prova dell'uso del marchio o far valere l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso. Poiché in questo caso la

controparte – per i motivi sopraesposti, cfr. paragrafo II. 4 – è esclusa dalla procedura, si deve ritenere, alla luce degli atti disponibili, che vi sia stato un mancato uso del marchio internazionale impugnato n° 481796 - “B Burghy ((fig.))” per i prodotti registrati in Svizzera.

17. In conclusione, sulla base dei documenti prodotti, l’Istituto ritiene che, nel caso in esame, il richiedente sia stato in grado di stabilire la verosimiglianza del mancato uso in Svizzera del marchio internazionale n° 481796 - “B Burghy ((fig.))” per i prodotti delle classi 25, 28, 29 e 30 nel periodo di riferimento. Pertanto, la controparte ha perso il diritto sul proprio marchio. La domanda di cancellazione viene, di conseguenza, accolta (art. 35b cpv. 1 LPM e *contrario*) e il marchio impugnato viene integralmente cancellato ai sensi dell’art. 35 lett. e LPM.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di cancellazione resta all’Istituto (art. 35a cpv. 3 LPM in conformità con l’art. 1 segg. OTa-IPI e allegato all’art. 3 cpv. 1 OTa-IPI).
2. Nella decisione in merito alla domanda di cancellazione, l’Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35b cpv. 3 LPM). Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente e alla parte vincente viene solitamente accordata un’indennità di parte (ripetibili). Se controparte non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non le è accordata un’indennità di parte nemmeno in caso di vittoria. Se nel caso di una registrazione internazionale non è designato un recapito in Svizzera ai sensi dell’articolo 24b cpv. 2 OPM, la controparte è esclusa dalla procedura e non ha diritto a un’indennità di parte neppure se la domanda di cancellazione è stata respinta (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).
3. Poiché le procedure di cancellazione devono essere semplici, rapide ed economiche, secondo la prassi è accordata un’indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati ordinato dall’Istituto (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. L’Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) si applica alla questione dell’indennizzo delle spese di una ricerca d’uso. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 di questa Ordinanza, gli articoli 8 – 13 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) sono applicabili per analogia alle ripetibili. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 TS-TAF e dell’art. 8 cpv. 5 dell’Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, le spese inutili e non necessarie non sono indennizzate. Giusta l’art. 13 lett. a TS-TAF, hanno diritto a un rimborso i disborso di parte necessari che non superano i CHF 100.00.
5. La domanda della parte richiedente è stata accolta integralmente. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. In applicazione dei criteri summenzionati, l’Istituto considera dunque ragionevole accordare CHF 1'200.00 a titolo di ripetibili. Inoltre, la parte richiedente non ha richiesto alcun rimborso per le spese sostenute per la ricerca d’uso presentata, né ha presentato fatture a tale riguardo. Alla controparte, quale parte soccombente, è inoltre addossato il rimborso della tassa di cancellazione di CHF 800.00. La parte richiedente ottiene dunque complessivamente un indennizzo di CHF 2'000.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

La controparte è esclusa dalla presente procedura.

2.

La domanda di cancellazione nella procedura n° **104065** è accolta.

3.

La protezione in Svizzera della registrazione internazionale n° **481796 - "B Burghy ((fig.))"** sarà definitivamente rifiutata per tutti i prodotti rivendicati nelle classi 25, 28, 29 e 30 (cosiddetta Invalidazione ["Invalidation"] ai sensi della regola 19 Res).

4.

La tassa di cancellazione di CHF 800.00 resta all'Istituto.

5.

La controparte deve pagare alla parte richiedente un'indennità di parte di CHF 2'000.00 (compreso il rimborso della tassa di cancellazione).

6.

La presente decisione è notificata per iscritto alla parte richiedente. Il dispositivo della presente decisione sarà notificato alla controparte tramite l'OMPI ai sensi della regola 23^{bis} Res.

Berna, 13 febbraio 2025

Distinti saluti



Mara Stocker-Mosset

Indicazione dei rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso è reputato osservato se il ricorso è consegnato al Tribunale amministrativo federale oppure, all'indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa [PA]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. Dovranno inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).